



I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: February 16, 2006

Signature:

*A. L. Hamm*  
(Amy L. Hamm)

IFW  
Docket No.: 11885-00076-US  
(PATENT)

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:  
Gerald Hobisch et al.

Application No.: 10/565014

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Filed: January 18, 2006

Art Unit: Not Yet Assigned

For: UTILIZATION OF WATER-DILUTABLE  
CONDENSATION RESIN AS WATER-  
DILUTABLE DISPERSING AGENT FOR  
PIGMENT CONCENTRATES

Examiner: Not Yet Assigned

### COMMUNICATION

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed is a copy of the International Preliminary Examination Report for the corresponding International Application. The English translation will be provided as soon as it is received from the WIPO.

Respectfully submitted,

By

*Richard M. Beck*

Richard M. Beck

Registration No.: 22,580  
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP  
1007 North Orange Street  
P.O. Box 2207  
Wilmington, Delaware 19899  
(302) 658-9141  
(302) 658-5614 (Fax)  
Attorney for Applicant

**PCT**

NOTIFICATION CONCERNING  
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL  
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION  
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

DECKERS, Hellmuth, Alexander  
Bahnhofstrasse 26 A  
55218 Ingelheim  
ALLEMAGNE

EINGANG  
08 FEB. 2006

Date of mailing (day/month/year)

02 February 2006 (02.02.2006)

Applicant's or agent's file reference

03/069 VAT

**IMPORTANT NOTICE**

International application No.

PCT/EP2004/007719

International filing date (day/month/year)

13 July 2004 (13.07.2004)

Priority date (day/month/year)

23 July 2003 (23.07.2003)

Applicant

CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

cc: CO IPD 09. FEB. 2006 / 4  
MMT = 27.29

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ellen Moyse

Facsimile No. +41 22 338 89 75

## PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 03/069 VAT	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/007719	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 13 July 2004 (13.07.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 23 July 2003 (23.07.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH			

- This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).
- This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.  
  
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.
- This report contains indications relating to the following items:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Box No. I	Basis of the report
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. II	Priority
<input type="checkbox"/> Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<input type="checkbox"/> Box No. IV	Lack of unity of invention
<input checked="" type="checkbox"/> Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
<input type="checkbox"/> Box No. VI	Certain documents cited
<input type="checkbox"/> Box No. VII	Certain defects in the international application
<input type="checkbox"/> Box No. VIII	Certain observations on the international application
- The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. +41 22 740 14 35	Date of issuance of this report 23 January 2006 (23.01.2006)
	Authorized officer  Ellen Moyse  Telephone No. +41 22 338 89 75

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

REC'D 26 NOV 2004

PCT  
WIPO

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/007719

Internationales Anmeldedatum: (Tag/Monat/Jahr)  
13.07.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
23.07.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C09C3/10, C08K3/00, C08K5/10, C09D7/12, C09D169/00, C09D133/00

Anmelder  
SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Zeslawski, W

Tel. +49 89 2399-7159



---

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials:
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

Feld Nr. II    Priorität

---

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).

☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

---

Feld Nr. V    Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

---

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-7
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-7
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-7 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**Zu Punkt V.**

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1 : US 2002/016407 A1 (STEENBERGEN ANDRE ET AL) 7. Februar 2002 (2002-02-07)

D2 : US 2002/077389 A1 (STARITZBICHLER WERNER ET AL) 20. Juni 2002 (2002-06-20)

D3 : WO 01/40336 A (BASF COATINGS AG ; KADAMBANDE VIJAY (DE); RINK HEINZ  
PETER (DE)) 7. Juni 2001 (2001-06-07)

D4 : EP 0 962 507 A (CRAY VALLEY LTD) 8. Dezember 1999 (1999-12-08)

**2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1**

- 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Jedes dieser Dokumente D1-D4 offenbart jeweils wasserverdünnbare Kondensationsharze, die man als ein Dispergiermittel für Pigmente verwenden kann, wobei die Kondensationsharze eine Säurezahl von 20 mg/g bis 180 mg/g aufweisen. Die Kondensationsharze wurden durch Umsetzung von Polyestern und olefinisch ungesättigten Monomeren oder Oligomeren hergestellt (D1: Ab. [0062], Anspruch 1; D2: Ab. [0015], [0016], [0022], [0024], [0025], [0032], Anspruch 1; D3: S.21 Z.24 bis S.22 Z.8, Beispiel 1; D4: [0053], Beispiele).

- 2.2 Die Kondensationsharze AB des Anspruchs 1 werden durch ein Verfahren zur Herstellung von Harzen definiert, was auf der Basis einer "product-by-process" Formulierung erfolgt. Es gibt keinen Beleg, daß die Kondensationsharze, die durch ein Verfahren nach Anspruch 1 erhalten werden, tatsächlich ein unterscheidendes Merkmal im Vergleich zu den aus D1-D4 bekannten Kondensationsharzen aufweisen. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

**3 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-7**

Die Ansprüche 2-7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen.

- 3.1 Da die Ansprüche nicht neu sind, wird eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007719

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nach Vorlage eines geänderten Hauptanspruches, welcher die Kriterien des Artikels 33(2) PCT erfüllt, sollte der Anmelder das unterscheidende technische Merkmal herausstellen und dieses entweder mit einem überraschenden technischen Effekt in Verbindung bringen, oder glaubhaft darlegen, daß dieses Merkmal nicht ohne weiteres aus der Lehre des Standes der Technik ableitbar ist (Art. 33(3)).